



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Registro de marcas olfativas de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por Colombia*

Wolfrando Pedraza Camelo **

Universidad Católica de Colombia

Resumen

La innovación que se presenta en el ámbito comercial hace necesario que la normativa en materia de registro de marcas evolucione. El presente artículo de investigación explora de manera precisa el proceso de registro de marcas olfativas en Colombia teniendo en cuenta los tratados y convenios internacionales que ha suscrito hasta la fecha. Para desarrollar el objeto de estudio se han recogido posturas expuestas desde la doctrina, y así mismo se han expuesto ejemplos de la regulación de marcas olfativas en distintos países, así mismo se explican los conceptos de marca y el régimen marcario que ha sido desarrollado en Colombia. Finalmente, se plantean varias conclusiones, en las que se plantea como a pesar de estar integradas en el bloque de constitucionalidad varias normas sobre marcas olfativas, las mismas no han sido desarrolladas de manera adecuada en el país.

Palabras Clave: marcas comerciales, registro de marcas, marcas no tradicionales, distintividad, identidad olfativa, propiedad industrial.

Registration of olfactory marks according to international treaties signed by Colombia

Abstract

The innovation that it presents in the commercial field makes it necessary for the regulations on trademark registration to evolve. This research article explores precisely the process of registration of olfactory trademarks in Colombia taking into account the international treaties and agreements that it has signed to date. To develop the object of study, examples of the regulation of brands have been published, as well as the concepts of the brand and the trademark regime that has been developed in Colombia. Finally, several

* Artículo de reflexión presentado como requisito para optar al título de Abogado bajo la asesoría de la doctora Olenka Woolcott, docente de la Facultad de Derecho, de la Universidad Católica de Colombia, Sede Bogotá D.C.. 2018.

** Wolfrando Pedraza Camelo Estudiante de Derecho con materias culminadas. E.mail: wpedraza77@ucatolica.edu.co.

conclusions are presented, in which they are proposed as being in spite of being integrated in the constitutional block several norms on olfactory brands, the same ones that have not been adequately developed in the country.

Keywords: trademarks, trademark registration, non-traditional trademarks, distinctiveness, olfactory identity, industrial property.

Sumario

Introducción. **1.** Registro de marcas distintivas. **1.1** Tipos de marcas. **1.2** Función de la marca comercial y registro marcario. **2.** Marcas olfativas y su regulación en Colombia. **2.1.** Cárceles y políticas Públicas. **3.** Casos de marcas olfativas en el mundo. **3.1** Representación gráfica en una marca olfativa. Conclusiones. Referencias.

Introducción

El gobierno colombiano ha realizado esfuerzos por mantener una legislación sobre propiedad intelectual e industrial tendiente a responder los compromisos de los diversos organismos regionales y económicos a los que pertenece, por ello la Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN) ha sesionado desde el año 2000 aplicando la Decisión 486 de 2000 con la intención de crear una legislación conjunta para los Estados miembros y desarrollar dinámicas comerciales que ayuden a potenciar la economía de estos en todos los temas de registros marcarios.

Fruto de esta intención se ha desarrollado la decisión 486 de 2000 de la CAN por más de 17 años con la cual se establece el régimen común sobre propiedad industrial para los países miembros para así cumplir con el propósito de emitir una legislación unificada entre los Estados miembros de la comunidad como un desafío que nace de la apertura comercial del mundo globalizado.

Es así como en este trabajo se tiene como objetivo general analizar las decisiones internacionales de concesión marcaria olfativa del bloque de constitucionalidad reconocidas en Colombia, para así dar respuesta a nuestro problema jurídico ¿debe Colombia registrar las marcas olfativas para cumplir así con los tratados internacionales?.

En este abordaje se encontraran conceptos desde su ratificación hecha por la CAN hasta la aceptación en cada una de las instituciones encargadas de dicha regulación de cada país; por ejemplo lo que el Estado colombiano reconoció mediante la Resolución 37497 de 2012 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio – (en adelante SIC) (2012), los registros marcarios olfativos donde se constituye en un nuevo paradigma para el desarrollo del derecho comercial y el registro marcario¹; por eso y a pesar que esta entidad ya había desarrollado en diversas resoluciones para abordar el tema olfativo estas no se habían constituido como un referente normativo para el registro marcario.

De esta forma se realizará un análisis de equivalencia sobre la representación gráfica como exigencia del registro marcario olfativo y otros desde la caracterización del concepto marca y registro general al igual que la influencia que reproduce la decisión de la CAN sin la inclusión normativa mundial; junto a esto, se estudiaran las marcas olfativas desde su conceptualización y posterior registro olfativo con la base de protección de la propiedad intelectual e industrial.

1. Registro de marcas distintivas

Inicialmente es necesario abordar una definición exclusiva de la marca ya que es importante conocer de primera mano el posible origen de la misma. “las primeras marcas las podemos encontrar en el marcado del ganado en el mundo, siendo esta la primera idea del ser humano por identificar sus bienes con un signo” Bassat (2017, p.37); a partir de ahí y según la historia del Branding o proceso de creación del poder de la marca, en el siglo XIX se identificaron los primeros vinos por medio “*protobrans*” o “*vesuvinum*” o etiquetas de vino en Pompeya.

Estos serán los vestigios más reconocidos en la historia que pueden existir sobre la identidad de la marca, la personalidad de la marca, el valor de la marca y la marca

¹Así las cosas, la forma de un producto puede ser registrable como una marca tridimensional cuando sea arbitraria, de suerte que le permita al público reconocer el producto únicamente por su apariencia y asociarlo con un origen empresarial determinado, es decir que las características de dicha forma deben ser diferentes a la forma usual o habitual del producto para que el consumidor lo pueda asociar con un origen empresarial y no con la representación del propio producto.

individual. Ya después con la llegada de los envasados en la era industrial, se movieron la mayoría de los productos hacia el segmento de los bienes del hogar tales como el jabón, las esponjas y otros elementos; de ahí que se notara el interés de las fabricas para marcar sus artículos con insignias, letreros, dibujos y toda clase de colores para identificar sus productos; y fue en ese momento en que se extendió el significado de marca para todos los productos que pudieran ser susceptibles de un proceso de producción y quisieran ser exclusivos de este.

Al analizar los resultados y según la opinión del señor James Walter Thompson padre de la Publicidad, “en 1900 se asocia la empresa a la marca en un ensamble sin igual” (Roasbrieft, 2014, p. 1). Sobre este humilde comerciante público cuenta la historia que en un anuncio en su casa explico en ese tiempo el primer significado de marca como: “cualquier objeto en la tierra que podría ser vendido” (Roasbrieft, 2014, p. 1). Ya, “en el 1940 los fabricantes reconocieron la forma en que los consumidores estaban desarrollando relaciones con sus marcas con un sentido social, antropológico y psicológico” (Ruiz, 2005, 258); a partir de ahí, las fabricas aprendieron a construir la identidad y personalidad de su marca con conceptos de juventud, diversión o el lujo.

El termino de marca en el ámbito comercial en Colombia se deriva de una definición seria hecha por la SIC (2017) siendo para esta entidad el “signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario” (p. 1)

De la misma forma también existe la definición de marca en la CAN (2000) Decisión 486 de 2000 en su Artículo 134.

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los **olores**;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores (pp. 31-32).

De esta manera, es el resultado de los elementos representativos del lenguaje escrito, simbólico o psicológico que se representa como formas para diferenciar los productos y su explicación sobre la naturaleza del bien o servicio.

Por último, se dejó sentado en la Resolución del Proceso 10-IP-94 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1995) el concepto de marca:

La norma comunitaria coincide con las múltiples definiciones que la doctrina, la jurisprudencia y los acuerdos multilaterales como con el Convenio de París y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (en adelante UNCTAD), que proporcionan sobre las marcas de productos o de servicios. La coincidencia se acepta básicamente en el elemento funcional que pertenece a la esencia de la marca como es el de su capacidad de distinguir una de otra, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. Es el Tribunal quien en su interpretación prejudicial 1-IP-87 se ocupó in extenso de la función distintiva de la marca (p 12):

Según el Artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN (2000) por si, “todo signo perceptible y susceptible de representación gráfica que sea capaz de distinguir en el Mercado los productos o los servicios producidos o comercializados” (SIC, 2017, p. 1). De esta forma se debe dejar claridad que sus decisiones deben ser acatadas por pertenecer al

bloque de constitucionalidad de cada país miembro, y por esto, en el ámbito regional suramericano la UNCTAD², OMPI³ y la CAN obtienen la aceptación hoy por parte de Colombia y sus decisiones son vinculantes para el desarrollo jurisprudencial en materia de propiedad industrial.

Esta última organización emite conceptos prejudiciales por medio del Tribunal Andino de Naciones sobre las consultas hechas por el honorable Consejo de Estado de Colombia respecto de la acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho contenida en el Artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto procede tanto contra la negativa de la Superintendencia de Industria y Comercio por concesión o no del registro de la marca como por lo decidido en el mismo Consejo de Estado.

De la misma manera Woolcott y Flórez (2014 y 2015) exponen las dificultades de los avances tecnológicos en materia de marcas no convencionales, teniendo en cuenta que no en todos los Estados se cuenta con las herramientas necesarias para poder identificar con exactitud las propiedades de una marca, lo que crea unas barreras significativas en el avance y registro de las marcas no convencionales.

La CAN (2000) en su Decisión 486 en su artículo 134 define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” (p. 31). Por eso podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, ahora, la doctrina ha reconocido en atención a la estructura del signo algunas clases de marcas, las denominativas, las gráficas y las mixtas.

1.1 Tipos de marcas

Las marcas poseen diversas concepciones y características que permiten su reconocimiento comercial, existen las Nominativas que consisten en la identificación de un producto o un servicio a través de más de una letra, dígito, número, palabra, frase o combinación entre ellos y que constituyen en un conjunto legible y pronunciable. Están las

²La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual administra los tratados del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

figurativas que se encuentran integradas únicamente por una figura o un signo visual o logotipo el cual se caracteriza por su configuración en parte o total impronunciable (Schmitz, 2012).

También están las mixtas, las cuales tienen uno o varios elementos denominativos o verbales, con gráficos y colores, sin embargo, podría limitarse a la presentación de las denominaciones con un tipo especial de letra o color. Por otro lado, están las tridimensionales, las cuales están de acuerdo a las formas de los productos percibidas claro por el sentido del tacto.

Además, existen las marcas sonoras integradas por un sonido o una melodía y que tiene una representación gráfica que permite su diferencia, por ultimo cabe mencionar las marcas olfativas, que, aunque aún no tienen un desarrollo doctrinal dentro de nuestro país, obtienen cada vez más fuerza en el mundo gracias a sus particulares definiciones y diferenciaciones frente a las otras.

1.2 Función de la marca comercial y registro marcario

Al analizar los resultados del concepto marca y tomando la idea según Otamendi (2012) la función de la marca transcribe frases como:” no hay derecho al uso exclusivo de cualesquiera palabras, letras o símbolos que no tengan relación con el origen y propiedad de los productos sino solo están concebidos para indicar su nombre y calidad (p.147). Por ello, distinguir su producto siempre será mientras que “tomará las precauciones necesarias para evitar crear confusión en la mente del público en cuanto a la identidad del fabricante” (Derenberg, 1992, p.1).

Claramente la función la constituye una presentación clara del bien o servicio empresarial, el cual permite además diferenciarse de la competencia. Sin embargo, esta no debe ser considerada como una simple herramienta de identificación comercial sino como un registro de la calidad del producto para el consumidor.

El registro de la exclusividad de uso de la marca permite una limitación de uso en el contexto mercantil, al evitar la competencia desleal y el plagio de productos industriales con características técnicas, sanitarias y químicas únicas; esto teniendo en cuenta que en la lógica mercantil de la oferta y la demanda lo que es importante es la venta y no la

competencia. En fin, lo que ha proliferado son esas nuevas actitudes comerciales desleales, por ejemplo, el uso de la referencia marcaria registrada por otra empresa desde un tanto constante en el mundo de los negocios.

La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso Otamendi (2012), esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo este es sin duda el derecho más importante que confiere el registro marcario, la marca registrada entonces es una propiedad para su titular y como tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien ella puede ser libremente transferida o bien su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros a título gratuito u oneroso. La autorización de uso se puede a través de contratos de licencia o de franquicia, lo cual es una forma muy habitual de explotación marcaria que permite al titular de la marca una difusión que en muchos casos el solo no podría lograr.

La marca registrada obtiene el permiso de uso por 10 años pero puede ser menor si antes de del mencionado plazo se extingue por nulidad, caducidad y obviamente también por renuncia, ahora, según el artículo 5° de la Decisión 85 y 102 de la Decisión 344 dentro del análisis hecho al proceso 21-ip-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1998) se determinó que el término que le había otorgado era de 5 años. Lo que, es claro, es que puede ser renovada indefinidamente por periodos idénticos si se cumple con los requisitos respectivos. Como ya se vio, toda marca debe tener de fondo requisitos como novedad, carácter distintivo, con disponibilidad, con originalidad y licitud.

2. Marcas olfativas y su regulación en Colombia

La marca olfativa debe considerarse como una marca no tradicional que posee una serie de características propias. Como lo indica Barrios (2017) la marca olfativa es un signo percibido por el olfato, cabe destacar que este debe ser lo suficientemente distintivo y además ser susceptible de representación gráfica para que pueda ser registrado. Así entonces debe entenderse que no cualquier olor característico puede entenderse como una marca olfativa, como se describe a continuación:

Si bien los olores tienen la capacidad de transmitir y evocar sensaciones y recuerdos en la mente de los consumidores, no por ello puede afirmarse siempre su aptitud para ser empleados como marcas, los signos o medios olfativos deben permitir a los consumidores identificar un producto en concreto y determinar su origen empresarial. “En consecuencia, la posibilidad de usar cualquier aroma como marca dependerá de que quede demostrada la aptitud distintiva del signo y su disponibilidad respecto a otros derechos anteriores de terceros” (Hernández, 2008, p.144).

En razón de lo anterior, debe hacerse énfasis en que la marca olfativa exige el cumplimiento de ciertos requisitos para su registro, y debe cumplir con el objetivo de diferenciar un producto de otros en el mercado, ya que de esta manera puede decirse que es una característica propia e innata del producto.

Así mismo, la SIC ha desarrollado una serie de cambios en los registros de marcas en razón precisamente a la evolución de marcas no tradicionales en Colombia. Para comprender las diferentes clases de marcas que integran dicho grupo puede observarse a continuación la gráfica 1:

Gráfica 1. Marcas no tradicionales.



Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (2017)

Respecto de las solicitudes de registro de marcas no tradicionales en Colombia la SIC (2017) ha presentado un informe en el que destaca que la mayoría de solicitudes de registro de esta clase de marcas se ha dado en el campo de las marcas no tradicionales visibles. Ya que las no visibles como lo son las marcas olfativas solo se han presentado de forma aislada en los años 2005, 2010 y 2017, sobre marcas sonoras en el primer trimestre de 2017 se han presentado 7 y frente a las marcas táctiles se han presentado 2 en el año 2017.

Como se puede observar la proliferación de marcas olfativas no es el común denominador en el país, esto en gran medida porque la regulación frente a este tipo de marcas no tradicionales no ha tenido un gran despliegue en el ámbito comercial interno del país. Y es que el análisis previo al registro de una marca olfativa comprende un procedimiento dispendioso precisamente por las características no visibles de la marca.

Frente a lo anterior Liévano (2013) afirma que el problema de las marcas olfativas de da ya que el requisito de la distintividad de estas marcas no ha sido discutido de manera profunda, debido a que el debate jurídico en torno a este tipo de signos se ha centrado en el requisito de representación Gráfica. Sin embargo, es posible realizar un análisis sobre el requisito de distintividad en las marcas olfativas muy similar al que se hizo en las marcas tridimensionales, pero hasta la fecha el mismo no se ha realizado.

Lo anterior de acuerdo a Fernández (2017) es un conflicto que se presenta frente al Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, que en su considerando 10 expresa:

Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (p. 3).

Sin embargo, cabe anotar que dichas reglas no son aplicables en la jurisdicción de la CAN (2000) que referente al tema se apartó y estableció por medio de la Decisión 486 en su Artículo 135 que marca en cambio “cualquier signo que sea apto para distinguir productos” (p. 33) aunque también en su Artículo 134 manifiesta que “la marca registrable podría ser un olor” (p.32).

Así entonces, como lo afirma Basto-Gómez (2015) un programa serio de diferenciación y distintividad olfativa es posible debido a que la tecnología permite que a través de un elemento electrónico se identifiquen las características de un olor, lo cual es un avance ostensible que se representa en acceso a la justicia entre el comerciante y el consumidor como en todos los ciudadanos.

Sobre la registrabilidad de un signo olfativo, este concepto emana de la misma Decisión 311 en la CAN (1991) cual resulto eliminando el requisito de visibilidad que contemplaba la primera norma, es decir la decisión 85 de la misma Comunidad; por lo que así, en los países andinos prefieren seguir actuando como examinadores irreverentes y complicados probablemente para mantener el orden público.

Cabe aclarar que en la práctica las disposiciones previstas de legalidad sobre registro marcario en Colombia no han sido dispuestas para un mundo olfativo, tan solo se han servido para el mundo visual humano. Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo primero que debe hacer el juez es precisar la clase de marca, después identificar elementos predominantes en relación con el impacto y la recordación que genera en el público consumidor; después se deberá realizar el cotejo respectivo por medio de una comparación de expresiones de los signos a mantener o registrarse (Fernández, 2017); por eso es que la comunidad hoy exige que ante el Tribunal pueda registrarse los signos olfativos y que cuando se compongan de una palabra compuesta o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual y con o sin el acompañamiento de un gráfico no hay necesidad de aplicarle el mismo cotejo marcario que hoy se aplica para el análisis de las marcas ya que no tiene relación.

3. Casos de marcas olfativas en el mundo

“Los mensajes químicos intercambiados a través del aire y del agua son muchas veces sistemas de comunicación emitidos por los animales” Guirao (1980, p. 69) por eso, y para que se produzca un proceso de comunicación debe existir por lo menos un emisor, un medio común y un receptor. Este esquema se repite en varios niveles de un organismo y va desde operaciones tan elementales como el traspaso del código genético en el interior de una célula hasta la transmisión de impulsos nerviosos en la sinapsis, aun mejor, puede ayudar al transporte de hormonas en la sangre hasta sus más complejos mensajes químicos gracias al oxígeno informativo que allí portan.

La comunicación química traducida en pregnancia por una marca olfativa otorgara la cualidad de las formas que pueden captarse a través de todos los mecanismos sensoriales que existen en el cuerpo humano; por ello la conducta humana prevista de los elementos más básicos como la ingestión de alimentos y la reproducción necesita de otros elementos de tamizaje para lograr entender que puede ser una agresión y la defensa que necesita el cuerpo (Soler, 2013).

3.1 Representación gráfica de una marca olfativa:

Primero es preciso aclarar que las marcas notorias son aquellas que debido a la intensidad en su uso han obtenido un reconocimiento entre el público de un sector del mercado y por tanto son objeto de un nivel superior de protección por parte del estado, ejemplo Coca-Cola.

Esto en razón al esfuerzo realizado por el empresario para posicionar su marca en el correspondiente mercado. Como lo indica (, la notoriedad de un signo serán las que debido a la intensidad en su uso han obtenido un reconocimiento entre el público de un sector del mercado y por tanto son objeto de un superior nivel de protección por parte del Estado. La notoriedad por consiguiente debe probarla quien la solicite mediante todos los medios probatorios a su disposición, pero, siempre la primera decisión estará en cabeza de la oficina nacional competente.

Ahora, para el caso colombiano, la SIC que apoyada en el material probatorio aportado establecerá si factores que determinan la notoriedad se cumplen en cada caso en concreto.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2005) en el Proceso 012-IP-2005 sostiene respecto a la carga probatoria de la notoriedad “quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad” (p. 8), por eso es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente de acuerdo a la sana crítica para que así se pueda determinar si la marca posee la calidad de notoria o no; eso es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario.

Del mismo modo según la CAN (2000) en su Decisión Andina 486 artículo 228 acogiendo el texto del Artículo 2 de la resolución conjunta de la OMPI contiene una lista enunciativa de factores que deben tomarse en cuenta para determinar la notoriedad de un signo; entre otras están, el grado de conocimiento entre los miembros del sector, la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización dentro o fuera de cualquier país miembro, el valor de la inversión, las cifras de ventas e ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo, por lo que los aspectos de comercio internacional, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro es vinculante para los otros. Según Taruffo (2006) “En alguna medida esta tendencia está relacionada con la globalización de la economía mundial y puede ser incluso interpretada como el efecto de ella” (p. 17), por lo que “un mercado globalizado requiere un grado elevado de uniformidad de los mecanismos jurídicos que son usados para revestir de formas legales los hechos económicos” (Woolcott, Monje, Comandé, Peláez & Alarcón, 2018, p. 219).

De esta forma es importante comprender el papel que juegan las marcas olfativas en el registro marcario del mundo, ya que, al tener tantos y diferentes inconvenientes en su entendimiento, pues su forma de registro junto con las concepciones de los olores puede

que ofrezca una duda grave no resuelta sobre la pregnancia que ellas también pueden tener (Díaz, 2017).

Se deberá entonces entender como mejor se puede comprender el sentido del olfato para su representación gráfica y así poder encasillarse como marca, para ello existen las técnicas anatómicas que se describen por la morfología de los órganos receptores y las vías nerviosas vinculadas, las más conocidas son las macroscópicas y las microscópicas y las ultramicroscópicas, por ello las técnicas biofísicas se aplicarían a la descripción de las características funcionales del órgano receptor y de esta manera se decodificarían los estímulos del sentido químico llamado olfato (Soler, 2013).

Por eso es que no pasa una marca olfativa el análisis del juez, dado que se realiza el examen a un olor desde una visión a un elemento (palabras), y de esta forma se analiza si es predominante o puede ser denominativo, por ello este análisis se debe reformar a fin de que se pueda establecer la diferenciación y distintividad de la marca olfativa mediante las siguientes reglas y criterios por contener todos los elementos necesarios para serlo también. Por ejemplo, para una marca común se debe:

- Analizar el signo en su conjunto sin descomponer su unidad fonética por parte de la autoridad que coteja no tiene nada que ver con olores, a lo que la norma no es aplicable para el cotejo marcario olfativo. Es decir, los fonemas en el habla son fenómenos físicos que cambian lo que el oído puede percibir y los fonemas en la lengua que cambian con las reglas que deciden el acto de habla en el aspecto fónico. Por ello es que la palabra según el acento cambia. También se debe tener en cuenta que existen cinco fonemas vocálicos que cambian y se pueden pronunciar todos de diferentes maneras puesto que presentan pequeñas variaciones de cierre o apertura, de lo anterior se sabe que todo varía según los rasgos articulatorios debido a que la nasalidad no es un rasgo distintivo (Savournin Del Toro, 2014).

- Así mismo también, se debería considerar en este cotejo olfativo con palabras que si bien existen consonantes, estas en la pronunciación varía y no son distintivas porque varía según de quien las pronuncie y cualquier defecto en su pronunciación pues cambiara el concepto de sí misma, a saber, las hay oclusivas, fricativas, africadas, nasales, laterales pero a veces en vibrante simple y múltiple; aunque además se subdividen según su

articulación y más aún cuando es producida por un togado que hace el análisis, en ellas además están las bilabiales, labio dentales, dentales, interdentes, alveolares, palatales, postaleveolar y por ultimo las velares (Palacios, 2016).

Por esto, nada más y nada menos con este primer ejemplo de los análisis que se realizan en las respetables instituciones y que son orientados hacia el cotejo de una parte nada más en el mundo marcario, se debe entender que quien quiere registrar su marca olfativa pues tiene que seguir sometido a que su examen sea hecho con el sistema probatorio errado y contrario al soporte científico del día de hoy. Así entonces como lo indica Marín y Zambrano (2018) la representación gráfica de un olor no debe considerarse desde la parte fonética pues esta se convierte en relativa, y el ejercicio de pronunciación no favorece en nada a los comerciantes del olor y sus productos, pero si otros productos, lo que para la razón surge como una razón ilógica pretender que una pronunciación tenga que ver con el olor.

Al considerar que estamos analizando palabras “se debe ver el resultado por la pronunciación de las letras”, así lo dijo el Tribunal Andino de Justicia (2009, p. 13) en el Proceso 133-IP-2009, al manifestar que se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, porque si la pronuncia el mismo lector y esta es idéntica siendo difícil de distinguir por el mismo examinador, se lograra entender que existe la generación de una semejanza entre los signos o entre marcas. Por todo esto, hacerle a una marca olfativa lo mismo es francamente negativo, ya que un análisis de esta forma es talvez ilógico por lo que además de indignante para un empresario.

Del examen anterior, además se debe observar en qué forma vienen las vocales para el cotejo de una marca olfativa, tal vez porque según el Tribunal Andino de Justicia (2009) en el Proceso 133-IP-2009, el examinador tiene esta responsabilidad y con esto se sirve para distinguir la sonoridad de la denominación. Ahora, sobre la captación de la marca por el consumidor manifiesta el Tribunal Andino de Justicia (2009) que ese impacto es medido por la fuerza más fuerte que tenga en el consumidor en el mercado, por lo que aplicarle este examen a una marca olfativa es contrario al mismo derecho del autor a proteger sus marcas olfativas.

Así mismo Gómez y Mejía (2012) indican que un examen ilógico a una marca olfativa es aquella que analiza el orden ortográfico y sus similares, según este organismo este se dará por la negativa a que exista semejanza de las letras entre los signos a compararse (signos que no pertenezcan al mundo de las palabras). Por esto es que la sucesión de vocales, la longitud, el número, las raíces, las terminaciones influyen en el análisis; sin embargo, el único interrogante que surgiría frente a lo dicho por el Tribunal Andino es, ¿las palabras son signos? y si lo son, pues habrá que decir que también lo serán para el registro de las marcas olfativas sin alguna excusa de que se puede controlar la perduración.

Y por último se debe examinar la similitud ideológica como el ejercicio que se lleva a cabo para analizar la evocación de ideas idénticas o semejantes, con lo que además se debe analizar la similitud fonética en búsqueda de coincidencias de raíces, terminaciones y cuando las denominaciones en su sílaba tónica son idénticas y difíciles de distinguir y por ende confundibles.

Estas reglas de cotejo permiten al Tribunal hoy confrontar si contiene o no similitud un signo por sus letras, sílabas, consonantes, ortográficos, estructural, expresiones, acentos prosódicos, efecto sonoro, sufijo, desinencia, evocación, grafemas, nomenclatura binominal, elementos léxicos, acepciones e ideas que produzca un impacto en el consumidor y por consiguiente un riesgo de aprovechamiento parasitario que de acuerdo a los criterios acogidos por el Tribunal Andino de Justicia es inviable para la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado. Sin embargo, nada tiene que ver el método con la prueba aportada por quien desea registrar su marca olfativa (Ávila, 2015).

Conclusiones

El problema de registrabilidad de la marca olfativa reside netamente en la potestad del juez pueda dirimir un conflicto de esta clase, ante la semejanza que tienen dos signos enfrentados y teniendo en cuenta la afectación que se puede presentar debido a la registrabilidad de la marca, puesto que el mismo Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina preciso que el signo se puede registrar como marca si se puede distinguir y si tiene

representación gráfica que puede ser contrario a lo que la norma establece en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por ejemplo, según Ramos (2014) “para reducir errores frente a estas alteraciones y la falta de identificación dentro de los análisis de registrabilidad” (p. 166) se tiene previsto por el Tribunal Andino de Justicia que, con problemas de todo tipo físico, es deber adecuar las decisiones a la práctica y realidad de una persona sobre el signo sometido al experto para evitar otro resultado del que había planeado el empresario, el publicista y el que deseaba el consumidor. Por esto es importante y consecuente ofrecer claridad tecnológica al particular para que así se determinen las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan un análisis más detallado de lo que significa un signo olfativo para un consumidor y lo que es para un juez o funcionario de la oficina de registro

En sí, la norma de la Comunidad Andina no se pronunció sobre los elementos tecnológicos requeridos para la identificación de marcas olfativas y fonéticas, lo que pone en entredicho el tema y deja un vacío regulatorio amplio. Al fin de cuentas la registrabilidad de marcas no convencionales se realiza desde un punto de vista subjetivo y sin alguna ayuda tecnológica reconocida para el mundo científico por lo que queda un sin sabor que además no contiene argumentos válidos que permitan dinamizar la carga probatoria y así lograr determinar con signos dados a cada producto olfativo para hacerlo registrable por fin como marca.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo” (Espinosa, 2007, p. 124). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El problema se viene a presentar finalmente desde que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1996) en la sentencia de Interpretación Prejudicial 27-IP-95 cuando dejó sentada su posición sobre signo olfativo; en ella manifiesta que no es posible su registro por la imposibilidad de ser representado, así: “La exigencia de la representación

gráfica prevista en el artículo 81, descarta la posibilidad de que puedan registrarse como marcas las olfativas y las gustativas” (p. 9). Empero, son varios elementos para los signos olfativos que se deben considerar para la solución, estos deben partir de una política de actualización jurídica en la que se embarque no solamente decisiones normativas, sino que además permita el libre flujo de capitales intelectuales que vienen siendo limitados por la falta de visión del Tribunal Andino de Justicia.

Según la CAN (2000) la decisión 486 tiene como objetivo uniformizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas (Se aprueba el tratado sobre derecho de marcas y su reglamento, 2011), por medio de la simplificación de los procedimientos del trámite marcario.

Es por esta razón que en un primer momento el empresario debe analizar cómo va identificar su producto o servicio con respecto a los otros que se encuentran en el mercado, para generar imaginarios que satisfagan las necesidades del mercado y la lealtad de los clientes. Esto toma relevancia al momento de conceptualizar el término marca para estudiar las relaciones mercantiles y jurídicas que nacen del vínculo empresario cliente, evitando así que terceros usen los atributos de la marca y atenten contra la buena fe mercantil (Bonnet, 2011).

Lo anterior, pone de manifiesto la importancia del uso de la marca dentro de la relación comercial y las formas como el comerciante debe entrar no solo a suplir una necesidad material sino una psicológica, esta última se traduce en la distinción y preferencia del producto frente, al paso del tiempo, calidad, variedad y precio. De esta forma, se entiende que el uso y protección de la marca sirve a su vez no solo para proteger una mercancía y servicio de la competencia desleal, sino para garantizar del consumidor y los derechos comerciales, industriales e intelectuales de los empresarios para la garantía de la fiabilidad del comerciante a sus productos o servicios (Bertone & Cabanellas de las Cuevas, 2008).

Se debe comprender que la marca debe ser distintiva para el reconocimiento un producto del resto de su género, pero no puede ser evaluada esta diferenciación con los mismos métodos. Sin embargo, la marca no es para describir las características del producto o servicio y hacerlo distintivo, es nada más para permitir que el signo conduzca al

reconocimiento gráfico de algún producto o servicio dentro del mercado, después de todo lo que se busca es el análisis de acuerdo a sus mismas potencialidades desde las reglas de la sana crítica. Debe tenerse en cuenta que el marketing sensorial, es una opción de las empresas que buscan que se realice la identificación de su producto mediante la reacción que genera un producto dentro de las personas, utilizando uno o más de los cinco sentidos, por lo que no resulta lógico que se obstaculice el registro de marcas no convencionales ya que se está frenando el desarrollo industrial y comercial (De Garcillan, 2015).

Frente al derecho interno es innegable que sería mejor si la SIC hiciera uso de la legislación europea para el registro marcario olfativo de una marca, ya que este no es lógico evaluarlo únicamente desde esa difícil tesitura como es la descripción en palabras, sino que al contrario, debería tenerse en cuenta jurídicamente lo que científicamente consiste en una cromatografía de gases o en fase gaseosa para concluir lo que es marca, de ahí que deba arribarse a la conclusión de que puede aguardarse en un banco de datos exactos con una sorprendente metrología sensorial (captadores de olores) los llamados olfatos artificiales, por ello un operador jurídico debe además de analizar bajo un enfoque las listas estandarizadas sobre términos técnicos lo que ha caracterizado desde las percepciones sensoriales. Con esto se reduciría la innegable irracionalidad de negación que hoy contienen las decisiones sobre marcas olfativas.

Referencias

- Ávila Vallecillo, J. (2015). Marcas olfativas: ¿un derecho evolutivo o restrictivo? Perspectiva del derecho comparado (Honduras-Colombia). *Revista Ciencia Y Tecnología*, 1(16), 133- 147.
- Bassat, L. (2017). *El libro rojo de las marcas: cómo construir marcas de éxito*. (1 ed.) Penguin Random House Grupo Editorial.
- Basto-Gómez, E. (2015). *Olor y derecho*. (Tesis) Doctorado) Departamento de Estudios Jurídicos, Universidad de Alicante. España.

- Barrios, J. (2017). Las marcas olfativas en Colombia, *Revista La Propiedad Inmaterial*, 24, 95-127.
- Bertone. L.E. & Cabanellas de las Cuevas; G. (2008). *Derechos de las marcas*. (Tomo I. 3ª ed.). Buenos Aires: Heliastas
- Bonet, G. (2011). *Articulación entre la publicidad corporativa y la protección de la marca, especialmente contra el riesgo de confusión*: Bogotá D.C.: Universidad del Rosario- Estudios de propiedad intelectual.
- Comunidad Andina de Naciones- CAN. (1991). *Decisión 311 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Caracas. CAN. Recuperado de http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=224231
- Comunidad Andina de Naciones – CAN. (2000) *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Lima, Perú: CAN. Recuperado de <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>.
- De Garcillan López-Rúa, M. (2015). Persuasión a través del marketing sensorial y experiencial. *Opción*, 31(2), 463-478.
- Deremberg, W. (1992). *De Madrid a Madrid: Cien años de marcas internacionales* (1st ed.). Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
- Díaz Trillos, C.A. (2017). La registrabilidad del olor en Colombia, una posibilidad marcaria para el siglo XXI. *Revista Jurídica CUC*, 13(1)45-70

- Espinoza, K. (2007). El acto de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la propiedad industrial. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual INDECOPI*, 5, 124- 137.
- Fernández, C. (2017). Estudios doctrinales: marcas olfativas, sensory branding y reglamento UE 2015/2424. *Cuadernos de Derecho y Comercio*, 67, 135-154.
- Gómez, C., & Mejía, J. E. (2012). La gestión del marketing que conecta con los sentidos. *Revista escuela de Administración de Negocios*, 73, 168- 183,
- Guirao M. (1980) *Los sentidos, bases de la percepción*. (1ª ed.). Madrid: Alhambra, S.A.
- Hernández, M. (2008). Los nuevos productos y las marcas olfativas. *Anuario Facultad de Derecho*, 2(1), 139-163.
- Liévano, J. (2013). *Aproximación a las marcas no tradicionales*. (Tesis de Especialización en Derecho Comercial). Pontifica Universidad Javeriana. Bogotá: Colombia.
- Marín, G. J., & Zambrano, R. E. (2018). Marketing sensorial: merchandising a través de las emociones en el punto de venta. *Análisis de un caso. adComunica*, 15, 235-253.
- Otamendi, J. (2012). *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
- Palacios, P. (2016). *¿A qué huelen las marcas?: marketing olfativo: potencial y casos de marcas que crean y usan olores para crear experiencias*. (Trabajo fin de grado inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla. Recuperado de <https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/52710>.

- Ramos, I. (2014). La armonización sobre marcas en el derecho de la Unión Europea y el necesario cambio respecto de las marcas olfativas. *IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.*, 8(33), 161-182.
- Roastbrief. (2014, diciembre 5). *J. Walter Thompson cumple 150 años de vida* Recuperado de <https://www.roastbrief.com.mx/>.
- Ruiz, P. G. (2005). Comunidades de marca. El consumo como relación social. *Política y sociedad*, 42(1), 257-272.
- Savournin Del Toro, C. (2014). El olor de la marca exitosa en el mundo empresarial japonés. *Observatorio Iberoamericano de la Economía y la Sociedad del Japón*, 6(20). Recuperado de <http://www.eumed.net/rev/japon/20/marca-japon.pdf>.
- Schmitz, C. (2012). Distintividad Y uso de las marcas comerciales. *Revista Chilena de Derecho*, 39 (1), 9-31.
- Soler, G. (2013). *Olfato y gusto*. Buenos Aires: Librería Arkadia.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2017). *Evolución de las marcas no tradicionales en Colombia*. Bogotá D.C.: SIC.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2012). *Resolución 37497 de 2012*. Bogotá D.C. SIC.
- Taruffo, M. (2006). *Sobre las fronteras. Escritos sobre la justicia civil*. Bogotá D.C.: Temis.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1995, marzo 17) *Proceso N° 10-IP-94*. Solicitud de Interpretación Prejudicial, formulada por la Corte Constitucional de la

República de Colombia, relativa al artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 81, 83 literal g), 101, 102, 104 literal a) y Disposición Única de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación de los artículos 5, 29, 30 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Quito: CAN: Recuperado de intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/10-IP-94.doc.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (1996, Octubre 25). *Proceso N° 27-IP-95*. Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, así como de los literales a), d) y e) del artículo 82 de la misma Decisión. Consejero ponente: Dr Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Caso: registro de la marca “EXCLUSIVA” presentada por la Sociedad Grasas Vegetales S.A.- Expediente interno 3230. Quito: CAN: Recuperado de intranet.comunidadandina.org/documentos/procesos/27-ip-95.doc

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (1998, Septiembre 3). *Proceso N° 21-IP-98*. Interpretación Prejudicial del Art. 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) de Art. 83 ibídem y el Art. 81 de la misma Decisión e interpretación de oficio de los artículos 69 de la Decisión 85 y 102 de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Rafael Ariza Muñoz. Actor: CARTON DE COLOMBIA S.A. Marca “SUPER SAC MANIJAS” (MIXTA). Expediente interno N° 4132. Quito: CAN. Recuperado de intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/21-ip-98.doc

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2005, Marzo 9). *Proceso 012-IP-2005..* Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio del artículo 136 literales a) y h) de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito de la República del Ecuador. Expediente Interno N° 9657-LP. Actor: LORD JHON (UK) LIMITED. Marca: “LONSDALE”. Quito: CAN. Recuperado de intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/12-ip-2005.doc

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2010, Febrero 25). *Proceso 133-IP-2009.* Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 135 literal a), 136, literal a), y 168 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2006-0100. Actor: SOCIEDAD SUMA EMERGENCIAS S.A. Marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa). Quito: CAN. Recuperado intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/133-IP-2009.doc

Woolcott, O. & Flórez, G. (2014). *El régimen de exención de responsabilidad de los ISP por infracciones de propiedad intelectual en el TLC Colombia-Estados Unidos: una explicación a partir de la DMCA y la DCE*. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia. Centro de Investigaciones.

Woolcott, O. & Flórez, G. (2015). *Protección del derecho de autor. Implicaciones del TLC entre Colombia y Estados Unidos*. Bogotá: ASTREA-Universidad Católica de Colombia.

Woolcott, O., Monje, D. Comandé, G , Peláez, R. & Alarcón, A. (2018). *Estudios contemporáneos de derecho privado Responsabilidad civil, propiedad, contratos y obligaciones*. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia